

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

APPLICANT : Michael BALDY et al

SERIAL NO.: Unassigned

FILED : April 1, 2004

FOR : SPRAY DAMPING UNIT

Certificate of Mailing By Express Mail Under 37 CFR 1.10Express Mail "Mailing Label No.": EU365932738USDate of Deposit : APRIL 1, 2004

I hereby certify that this paper and/or fee is being deposited with the United States Postal Service "Express Mail Post Office to Addressee" service under 37 C.F.R. 1.10 on the date indicated above and is addressed to the Mail Stop Patent Application, COMMISSIONER FOR PATENTS, P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450 on APRIL 1, 2004.

Richard M. Goldberg

(Name of Registered Representative)
and person mailing

Richard M. Goldberg April 1, 2004
(Signature and Date)

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450

Sir:

The Applicants and those individuals involved in the preparation and/or prosecution of the above-identified Application have become aware of the following references which the Examiner may consider material to the patentability of the above-identified Application:

<u>U.S. PATENT NO.</u>	<u>PATENTEE</u>	<u>DATE</u>
5,025,722	Switall et al	06-25-1991

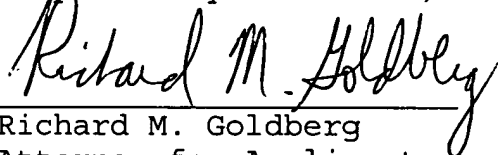
<u>PATENT NO.</u>	<u>COUNTRY</u>	<u>DATE</u>
72 47 187	Germany	03-29-1973
24 60 021	Germany	03-18-1976

The relevance of the references is discussed in the enclosed Official Action of the German Patent Office in the German language. An English-language translation of this Official Action of the German Patent Office is also enclosed. This satisfies the requirement for a concise explanation.

One Form PTO/SB/08A is enclosed, which lists the above references. It is requested that the Examiner initial this Form and return a copy thereof to the undersigned.

It is requested that the above-identified references be made of record in the present Application.

Respectfully submitted,



Richard M. Goldberg
Attorney for Applicants
Registration No. 28,215

25 East Salem Street
Suite 419
Hackensack, New Jersey 07601
TEL: (201) 343-7775
FAX: (201) 488-3884

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

<p>Substitute for form 1449/PTO</p> <p>INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT</p> <p><i>(Use as many sheets as necessary)</i></p>			Complete if Known		
			Application Number		
			Filing Date	April 1, 2004	
			First Named Inventor	Michael BALDY et al	
			Art Unit		
			Examiner Name		
			Attorney Docket Number	344/1/076	
Sheet	1	of	1		

[illegible]

FOREIGN PATENT DOCUMENTS						T ⁶
Examiner Initials*	Cite No. ¹	Foreign Patent Document Country Code ³ -Number ⁴ -Kind Code ⁵ (if known)	Publication Date MM-DD-YYYY	Name of Patentee or Applicant of Cited Document	Pages, Columns, Lines, Where Relevant Passages Or Relevant Figures Appear	
		DE 72 47 187	03-29-1973			
		DE 24 60 021	03-18-1976			

Examiner Signature		Date Considered	
-----------------------	--	--------------------	--

*EXAMINER: Initial if reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609. Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant. ¹ Applicant's unique citation designation number (optional). ² See Kinds Codes of USPTO Patent Documents at www.uspto.gov or MPEP 901.04. ³ Enter Office that issued the document, by the two-letter code (WIPO Standard ST.3). ⁴ For Japanese patent documents, the indication of the year of the reign of the Emperor must precede the serial number of the patent document. ⁵ Kind of document by the appropriate symbols as indicated on the document under WIPO Standard ST.16 if possible. ⁶ Applicant is to place a check mark here if English language Translation is attached.

This collection of information is required by 37 CFR 1.97 and 1.98. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 2 hours to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. **SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.**

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 (1-800-786-9199) and select option 2.

Deutsches Patent- und Markenamt

München, den 22. September 2003

Telefon: (0 89) 21 95 - 2750

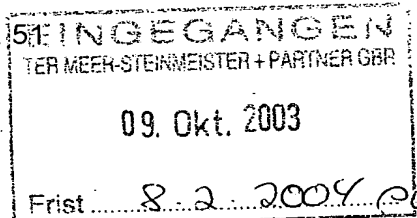
Aktenzeichen: 103 17 470.2-27

Anmelder/Inhaber:

Technotrans AG

Deutsches Patent- und Markenamt · 80297 München

Patentanwälte
ter Meer Steinmeister
& Partner GbR
Artur-Ladebeck-Str.
33617 Bielefeld



Ihr Zeichen: TEC P06/03 St/ec

Bitte Aktenzeichen und Anmelder/Inhaber bei
allen Eingaben und Zahlungen angeben!

Zutreffendes ist angekreuzt ☒ und/oder ausgefüllt!

WV 8.1. 2004 R
WV 11.11. 2003 R

Prüfungsantrag, Einzahlungstag am 16. April 2003

Eingabe vom

eingegangen am

Die Prüfung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis geführt.

Zur Äußerung wird eine Frist von

4 Monat(en)

gewährt, die mit der Zustellung beginnt.

Für Unterlagen, die der Äußerung gegebenenfalls beigelegt werden (z. B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentansprüche, Zeichnungen), sind je **zwei** Ausfertigungen auf gesonderten Blättern erforderlich. Die Äußerung selbst wird nur in einfacher Ausfertigung benötigt.

Werden die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geändert, so hat der Anmelder, sofern die Änderungen nicht vom Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind.

Hinweis auf die Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung

Der Anmelder einer mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats möglich, in dem die Patentanmeldung durch rechtskräftige Zurückweisung, freiwillige Rücknahme oder Rücknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsverfahren abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist für die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. Ausführliche Informationen über die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschließlich der Abzweigung, enthält das Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhältlich ist.

**Annahmestelle und
Nachbriefkasten
nur
Zweibrückenstraße 12**

Hauptgebäude:
Zweibrückenstraße 12
Zweibrückenstraße 5-7 (Breiterhof)
Markenabteilungen:
Cincinnatistraße 64
81534 München

Hausadresse (für Fracht):
Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
80331 München

Telefon: (089) 2195-0
Telefax: (089) 2195-2221
Internet: <http://www.dpma.de>

Bank:
Landeszentralbank München
Kto.Nr.: 700 010 54
BLZ: 700 000 00

P 2401.1
4.02

S-Bahnanschluss im
Münchner Verkehrs- und
Tarifverbund (MVV):



Zweibrückenstr. 12 (Hauptgebäude):
Zweibrückenstr. 5-7 (Breiterhof):
S1 - S8 Haltestelle Isartor

Cincinnatistraße:
S2 Haltestelle Fasangarten
Bus 98 / 99 (ab S-Bahnhof Giesing) Haltestelle Cincinnatistraße

In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt.
(Bei deren Nummerierung gilt diese auch für das weitere Verfahren):

1. DE 24 60 021 A
 2. DE 72 47 187 U
 3. US 50 25 722
-

Es gelten die ursprünglich eingereichten Unterlagen.

) Anspruch 5 enthält mit "insbesondere" ein fakultatives Merkmal, das nicht in einen Anspruch gehört, vgl. Schulte, Patentgesetz, 6. Auflage, § 34, Rdnr. 104.

Aufgrund dieses Mangels sind die geltenden Unterlagen für eine Patenterteilung nicht geeignet.

Aus der DE 72 47 187 U (Figuren 2 und 5) ist ein Sprühfeuchtwerk gemäß Oberbegriff des Anspruchs 1 bekannt. Aus dieser Druckschrift scheint es auch bekannt zu sein, dass der Sprühbalken zusätzlich in seiner Längsrichtung parallel zur Walze verstellbar ist, weil Figur 2 die Bereiche A, B und C zeigt, wobei auf Seite 4 Absatz 2 der Bereich C als größer bezeichnet wird. Aufgrund der Figur 2 würde somit auch das Gehäuse (9) parallel zur Walze verstellt.

) Damit ist Anspruch 1 mangels Neuheit nicht gewährbar.

Zusätzlich wird auf die US 50 25 722 und die DE 24 60 021 verwiesen mit den Bemerkungen, dass ein Sprühfeuchtwerk gemäß Anspruch 1 durch die beiden Druckschriften naheliegen würde. Die US-Schrift (Spalte 4, Zeilen 17 ff.) zeigt eine axiale Bewegung der Sprühdüsen in Bezug auf die Feuchtwerkswalze, die deutsche Offenlegungsschrift (Seite 6 Absatz 2) die Längsbewegung des Sprühbalkens.

Der Anmeldungsgegenstand unterscheidet sich vom Stand der Technik dadurch, dass die Radial- und Querbewegung auf eine Einstellung vor Inbetriebnahme bezogen ist, wohingegen im

Stand der Technik Betriebsbewegungen gemeint sind. Dies drückt der geltende Wortlaut der Ansprüche jedoch nicht aus.

Mit den geltenden Unterlagen ist eine Patenterteilung nicht möglich. Vielmehr muss bei Aufrechterhaltung der Ansprüche 1 und 5 in der geltenden oder sinngemäß gleichen Fassung nach Ablauf der Äußerungsfrist mit der Zurückweisung der Anmeldung gerechnet werden.

Prüfungsstelle für Klasse B 41 F



Bergrath

Anlagen:

Kopien von 3 Entgegenhaltungen

Translation of the Official Action of September 22, 2003

GERMAN PATENT OFFICE

Request for Examination filed on April 16, 2003

Term for reply: 4 months running from the date of service

In this communication the following prior art documents are mentioned for the first time:

1. DE 24 60 021 A
2. DE 72 47 187 U
3. US 5,025,722

The examination is based on the originally filed documents.

Claim 5 contains with the word "especially" an optional feature, which is not admissible in claims (compare Schulte, Patent Law, 6. edition, § 34, No. 104).

Because of this lack the present documents are not suitable for a grant of the patent application.

From the DE 72 47 187 U (Fig. 2 and 5) a spray dumping unit is known according to the preamble of claim 1. From this document it seems to be also known that the spray bar in addition to its longitudinal direction is adjustable in parallel to the roller, because Fig. 2 shows the sections A, B and C, while on page 4, second paragraph, the section C is described as larger. Because of Fig. 2 the housing (9) would be also adjusted in parallel to the roller.

Therefore claim 1 cannot be granted because of lack of novelty.

Additionally the U.S. 5,025,722 and the DE 24 60 021 are referred to, with the remarks that the spray dumping unit according to claim 1 would be obvious because of these two prior art documents.

The U.S.-patent (column 4, lines 17 f.) shows an axial movement of the spray nozzles with reference to the dampening roller, and the German patent application (page 6, second paragraph) shows the longitudinal movement of the spray bar.

The present invention differs from the state of the art because, due to the fact that the radial and the crosswise movement is related to an adjustment before starting, while in the state of the art it means movement in operation. The present wording of the claims doesn't express this.

With the present documents a grant of the patent is not possible. When maintaining the claims 1 to 5 the rejection of the application is to be expected.